



特許法人 KOREANA

(訳文)

## 意見提出通知書

2003年 6月 12日

審査3局 薬品化学審査担当官室

審査官 張 珍雅

出願人：アンジェス エムジー株式会社（出願人コード：520010071663）

日本国大阪府豊中市新千里東町1-4-2

代理人：特許法人 KOREANA

ソウル市江南区駅三洞824-19

出願番号：1998年特許出願第701515号

発明の名称：HGF遺伝子からなる医薬

この出願に対する審査の結果、下記のと通りの拒絶理由があり、特許法第63条の規定によりこれを通知しますので、意見がある場合又は補正が必要な場合は、2003年8月12日までに意見書[特許法施行規則の別紙第25号の2の書式]又は/及び補正書[特許法施行規則の別紙第5号の書式]を提出して下さい（上記の期間は、毎回1月ずつ延長申請することができ、別途の期間延長承認の通知はしません）。

### [理由]

1. 本願の請求項第1項は、HGF遺伝子を含有する薬剤を請求しているが、本願の出願前に頒布された刊行物であるヨーロッパ公開公報第461560号(1991. 12. 18; 引用発明1)に、HGF発現用遺伝子の序列が記載されており、上記遺伝子により発現される生理活性ペプチドに肝細胞の成長促進活性があることが開示されているところ、請求項第1項の遺伝子序列及び生理活性効果は、引用発明1に記載



特許法人 **KOREANA**

の内容と同一のものであり、

請求項第2項は、HGF遺伝子を内包するリポソームを請求しているが、本願の出願前に頒布された国際公開第96/40062号(1996.12.19; 引用発明2)に、核酸が封入されたりポソームが記載されており、引用発明2と本願を比較してみると、両発明は、目的と構成において、イン・ビボまたはイン・ビトロから細胞内に遺伝子を導入させるために、HGF遺伝子をリポソーム内に封入した点が同一であるところ、

上記第1項及び第2項に記載の事項は、引用発明1及び2と同一の技術的思想に基づいて、同一の構成及び効果を有する発明であるものと認められるので、特許法第29条第1項第2号の規定に該当して特許を受けることができません。

2. 請求項第5項及び第6項は、2以上の項を引用する従属項として2以上の項を引用する他の従属項を引用しているので、特許法第42条第5項及び特許法施行令第5条第6項の規定による要件を満たしていないので、特許を受けることができません。

3. 請求項第5項は、動脈疾患治療に用いられる薬剤を請求しているが、対象疾患に対して具体的に記載しておらず、ただ動脈疾患としか表現していないため、発明が明確且つ簡潔に記載されたものと認められないので、特許法第42条第4項第2号の規定による要件を満たしていないので、特許を受けることができません。

[添付]

添付1 ヨーロッパ公開公報第461560号

添付2 国際公開第96/40062号

以上

출력 일자: 2003/6/13

발송번호 : 9-5-2003-021927213

수신 : 서울특별시 강남구 역삼동 824-19

발송일자 : 2003.06.12

특허법인코리아나 귀하

제출기일 : 2003.08.12

135-080

## 특허청 의견제출통지서 意見提出通知書

출원인 명칭 안제스에무지 가부시키가이샤 (출원인코드: 520010071663)

주소 일본국 오오사카후 도요나카시 신센리 히가시마치 1-4-2

대리인 명칭 특허법인코리아나

주소 서울특별시 강남구 역삼동 824-19

출원번호 10-1998-0701515

발명의 명칭 에이치지에프유전자를함유하는약제

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

1. 본원의 청구항 제1항은 HGF 유전자를 함유하는 약제를 청구하고 있으나, 본원의 출원일 이전에 반포된 간행물인 유럽공개공보 제461560호(1991.12.18; 인용발명1)에 HGF 발현용 유전자의 서열이 기재되어 있으며, 상기 유전자에 의해 발현되는 생리활성펩티드가 간세포의 성장촉진활성이 있음이 개시되어 있는 바, 청구항 제1항의 유전자서열 및 생리활성 효과는 인용발명1에 기재된 내용과 동일한 것이고,

청구항 제2항은 HGF 유전자를 내포하는 리포솜을 청구하고 있으나, 본원의 출원 전에 반포된 국제공개 제96/40062호(1996.12.19.; 인용발명2)에 핵산이 봉입된 리포솜이 기재되어 있어 인용발명2를 본원과 비교해보면, 양 발명은 목적과 구성에 있어서 생체내 또는 시험관내에서 세포내로 유전자를 도입시키기 위하여 HGF의 유전자를 리포솜내에 봉입한 점이 동일한 바,

상기 제1항 및 제2항에 기재된 사항은 인용발명1 및 2와 동일한 기술적 사상을 바탕으로 동일한 구성 및 효과를 갖는 발명으로 인정되므로 특허법 제29조제1항제2호의 규정에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

2. 청구항 제5항 및 제6항은 20이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2 이상의 항을 인용하는 다른 종속항을 인용하고 있으므로 특허법 제42조제5항 및 특허법시행령 제5조제6항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

3. 청구항 제5항은 동맥성 질병 치료에 사용되는 약제를 청구하고 있으나, 대상 질환에 대하여 구체적으로 기재하지 않고 단지 동맥성 질병이라고만 표현하고 있어 발명이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 인정되지 않는 바, 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다. 끝.

### [첨부]

첨부 1 유럽공개공보 제461560호.

첨부 2 국제공개 제96/40062호. 끝.



출력 일자: 2003/6/13

2003.06.12

특허청

심사3국

약품화학심사담당관실

심사관 장진아



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-8161 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터